

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3950

Ref. Expediente N° 14158597

Señor(a)
JOHNSON [&] JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC.
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN

Patente de Invención		Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional		X			
Vía PCT (Fase Nacional)		Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional					
Fecha de Presentación Internacional					

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción	Radicado N° 14-158597-00000-0000	22/junio/2014
Reivindicaciones:	Radicado N° 14-158597-00000-0000	22/junio/2014
	Radicado N° 14158597	18/enero/2017
Respuesta del solicitante:	Radicado N° 14158597	18/enero/2017
Prioridad(es):	Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 13/947.489 Fecha: 22 de julio de 2013	

Oficio N° 3950

Ref. Expediente N° 14158597

2. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 12 del capítulo reivindicatorio (Radicado 14158597 del 18 de enero de 2017).

Título de la solicitud: "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN EXTRACTO DE MALVA NEGLECTA".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar composiciones para mejorar la condición y la apariencia de la piel.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una formulación que comprende extracto de *Malva neglecta*.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K36/185; A61K36/32.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

El término "un agente activo para mejorar la función de barrera de la piel" le resta concisión a la solicitud, ya que abarca un número indeterminado de agentes a los que se les puede atribuir dicha actividad. Adicionalmente, la solicitud carece de información que permita establecer el desarrollo verdadero de esta indefinida cantidad de composiciones y tampoco existen ensayos que evidencien las ventajas y efectos de las mismas y su utilidad para resolver el problema técnico. Una reivindicación de producto debe caracterizarse mediante sus activos definidos por su nombre IUPAC o DCI y la proporción de estos en la formulación, con fundamento en la materia ejemplificada y ensayada.

Las reivindicaciones 1, 4 y 7 indican que extracto utilizado proviene de *Malva neglecta*, pero no se indica la parte o partes de la planta utilizadas para obtener este extracto, lo cual es esencial en la obtención de metabolitos secundarios. De acuerdo con la descripción la parte favorita corresponde a las partes aéreas de la planta, por lo cual se sugiere incluir esta condición en las reivindicaciones y eliminar las reivindicaciones 10 a 12.

Oficio N° 3950

Ref. Expediente N° 14158597

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 22 de julio de 2013, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US6348200	Cosmetic Composition	19/febrero/2002
D3	Plants for a future	Malva neglecta - Wallr	1/enero/2012

El documento D1¹ divulga una composición cosmética que comprende malva común junto con antioxidantes, ingredientes formadores de película y vehículos farmacéuticamente aceptables (Col. 12, líneas 32, 50; Col. 13, líneas 4-19).

El documento D3² enseña que el extracto de *Malva neglecta* tiene propiedades terapéuticas más potentes que las del extracto de *Malva común* (*M. silvestre*). Igualmente indica que la planta tiene propiedades emolientes, y las hojas y flores son la parte más utilizada (Usos Medicinales).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Una composición cosmética que comprende: 0.1 a 5% de un extracto no polar de *Malva neglecta*) (Radicado N° 14158597 del 18 de enero de 2017).

Características esenciales	D1	D3
Una composición cosmética que comprende:	Una composición cosmética de	El extracto de <i>Malva neglecta</i> tiene propiedades terapéuticas más potentes que las del extracto de <i>Malva común</i> (<i>M. silvestre</i>).
0.1 a 5% de un extracto no polar de <i>Malva neglecta</i> ,	Extracto de benceno y hexano de mallow común (<i>Malva neglecta</i>) (col. 12, líneas 32, 50; col. 13, líneas 4, 19).	
50 a 95% de un portador tópico cosméticamente aceptable, seleccionado del grupo que consiste de glicerina, propilenglicol,	Un vehículo cosméticamente aceptable	

1 <https://www.google.com.co/patents/US6348200?dq=US6348200&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi20uGbiLzNAhUCfiYKHdBTD7MQ6AEIHDA>

2 <http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Malva+neglecta>

Oficio N° 3950

Ref. Expediente N° 14158597

butilenglico, trietilenglicol, caprilglicol, glicerol, butaneidol y hexanotriol y copolímeros o mezclas de los mismos.	(Col. 25, líneas 63-67)	
un agente activo para mejorar la función de barrera de la piel,	Antioxidantes (col. 16, líneas 19-42), ingredientes formadores de película (col. 25, líneas 9-17)	

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición cosmética para la retención de agua que mejora las arrugas y previene la formación de pliegues, la cual comprende un extracto de benceno y hexano de malva común (col. 12 líneas 32, 50 y col. 13 líneas 4, 19), en un proporción de 0.0001-20% en peso con respecto a la composición (col. 13 líneas 40-41), antioxidantes (col. 16 líneas 19-42) y agentes formadores de película (col. 25 líneas 9-17) al igual que vehículos cosméticamente aceptables (col. 25, líneas 63-67). Se entiende que el extracto se encuentra libre de biomasa, toda vez que el mismo es sometido al proceso de filtración para obtener la solución aparte del sobrenadante (col. 13, líneas 25-30).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el producto de D1 consiste en que la anterioridad no especifica que la planta utilizada corresponda a *Malva neglecta* y no se especifica el grupo de portadores seleccionados por la solicitante.

El efecto que logra el seleccionar *Malva neglecta* consiste en proveer un producto que aparentemente incrementa los niveles de ceramida en la piel, incrementa la secreción de ácido hialurónico y disminuye la producción de melanina.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo seleccionar una formulación alternativa con fundamento en la información contenida en D1?.

Por otra parte, el documento D3 enseña que entre otras aplicaciones, la *Malva neglecta* posee actividad ya era conocida la actividad de la malva común en el tratamiento de arrugas y para mejorar el aspecto de la piel. También era conocido al momento de la presente solicitud que el extracto de *Malva neglecta* exhibe propiedades similares a las del extracto de *Malva común*, sin embargo, el extracto de *Malva neglecta* posee actividad emoliente y de igual manera indica que esta especie posee mayor potencia que el extracto de malva común (*Malva silvestre*). Por lo tanto, es evidente para la persona versada en la materia que para obtener un mayor efecto es conveniente reemplazar el extracto de la *Malva silvestre* por el de la *Malva neglecta*.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, se vería motivada a utilizar extracto de *Malva neglecta* como lo sugiere D3 en reemplazo del extracto no polar de *M. silvestre* del documento D1 y llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

Oficio N° 3950

Ref. Expediente N° 14158597

7. Conclusión

Las reivindicaciones 1 a 12 son afectadas por falta de nivel inventivo de acuerdo a lo mostrado en el numeral 6 de este Oficio.

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

8.

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US6348200	1-12	Nivel inventivo
D3	Plants for a future	1-12	Nivel inventivo

9. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Manifiesta la solicitante que los ejemplos 9, 11, 12 y 13 de la descripción demuestran los resultados sorprendentes de la solicitud, particularmente el ejemplo 9 evidencia que los extractos de *Malva neglecta* proporcionan propiedades superiores de barrera de la piel, en comparación con las propiedades del extracto de *Malva moschata*. Los ejemplos 11 y 12, muestran que los extractos empleados en esta invención, inducen a la expresión de genes de una matriz celular que mejoran la apariencia de la piel. Por último, el ejemplo 13 pone en evidencia cómo el extracto reduce la producción de melanina en la piel, impartiendo luminosidad en la misma.

Al respecto, esta Superintendencia encuentra que la comparación presentada por la solicitante en el ejemplo 9 no evidencia superioridad del extracto ni de la composición reclamada ya que se hace frente a *Malva moschata* y no frente a *Malva común*, para la cual ya se conocía una composición no polar y su actividad en el tratamiento de arrugas y para mejorar el aspecto de la piel como se indicó arriba en el examen de patentabilidad. En consecuencia, estos resultados no son sorprendentes para el extracto no polar de malva ya que la aplicación cosmética es conocida, por lo cual la presente solicitud corresponde a una alternativa. La motivación para seleccionar *Malva neglecta* se fundamenta en que ya era conocido que el extracto de *Malva neglecta* posee mayor potencia con respecto al extracto de malva común (*Malva silvestre*). Por lo tanto, al ser conocida la actividad cosmética de la malva, esta Superintendencia considera que la presente solicitud no es inventiva.

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de

Oficio N° 3950

Ref. Expediente N° 14158597

patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EMILCE CANO URREGO

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ